

# Nota sobre a inexpugnabilidade da cessão de marcas

Denis Borges Barbosa (2007)

A transferência de marcas se dá por todas as formas de direito. Já dizia Noronha e Fischer no regime anterior ao Código Civil de 1916:

No direito Francês e no das nações em que é facultada a transferência da marca independentemente do fundo comercial ou industrial, a propriedade da marca é coisa móvel e, portanto, a sua transferência pode operar-se conforme as prescrições do direito civil e comercial sobre tal propriedade.<sup>1</sup>

Qual a natureza dessa transferência? Falando do negócio jurídico voluntário destinado a perfazer a transferência, entende Gama Cerqueira que se trata de cessão de direitos, e não transferência de coisa móvel:

101. A cessão das marcas regula-se pelos princípios da cessão de créditos (Cód. Civil, art. 1.078), enquanto compatíveis com a sua natureza, e completa-se pela transferência do registro para o nome do cessionário.

Explica, com precisão, o autor:

Embora o objeto da alienação seja a própria marca, como objeto de propriedade que é, o modo usual de sua transferência é a cessão do *registro*, pela qual se transferem para o cessionário todos os direitos dele resultantes.

Tais ponderações não se esgotam, porém na cessão *stricto sensu*:

A natureza da marca não impede que ela seja objeto de outros contratos traslatícios da propriedade, como a venda, a permuta, a doação, a transferência como entrada de capital etc.<sup>2</sup>

A posição do autor não é isolada. Recentíssimo texto do mais abalizado tratadista argentino encaminha-se para a mesma solução com uma pequena e preciosa inclusão:

La cesión de marcas es una cesión de derechos. (..) Este encuadramiento de la figura de cesión marcaría no deja de suscitar ciertas dificultades. Debe tenerse en cuenta que el Código Civil incluye bajo un mismo Título disposiciones sobre la cesión de derechos en general, como es el citado artículo 1444, y en mucho mayor medida, sobre cesión de créditos, que es un caso particular de la cesión de derechos. Dado que la cesión de marcas es una cesión de derechos, pero no una cesión de créditos, las normas del Título del Código Civil correspondientes a esta última cesión solo le son aplicables parcialmente en forma directa; las

---

1 Almeida de nogueira & fischer, guilherme, tratado theorico e Pratico de Marcas Industriais e Nome comercial. São Paulo: Hennies Irmãos, 1910, p. 122..

2 Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., loc. cit., no. 101

normas de dicho título referidas a la cesión de créditos que constituyen la mayor parte dei citado Título solo son aplicables a la cesión de marcas en forma analógica <sup>3</sup>.

## Voltemos agora a Gama Cerqueira:

102. O contrato pelo qual se transmite a propriedade das marcas é consensual e comutativo. Perfaz-se pelo simples acordo de vontade das partes, não dependendo da tradição do objeto, que não pode ser feita de modo material, como, por exemplo, pela entrega de exemplares da marca, senão por modo simbólico, pela entrega do certificado de registro, que representa marca. Este ato, entretanto, não é essencial à perfeição do contrato, como não é indispensável a entrega do próprio certificado, cuja falta pode ser suprida por cópia autêntica do registro, na qual seja anotada a transferência.

O contrato é comutativo, porque os riscos de anulação ou caducidade por causas anteriores, únicos a que o registro da marca está exposto, não são imprevisíveis, podendo o cessionário verificar previamente as suas condições de validade.

### Como se dá a transferência de titularidade de registro de marca

Constituído o registro de marca<sup>4</sup>, o seu titular pode transferir a terceiros a propriedade e o uso exclusivo dela. No regime brasileiro atual, tal transferência se faz independentemente do fundo de comércio.

No entanto, assim como a propriedade das marcas em nosso sistema nasce do registro, assim também a transferência de titularidade implica em ato registral derivado. Detalha o clássico Gama Cerqueira, em obra diversa:

"Três momentos distintos se nos apresentam para a transferência de uma marca de indústria, de comércio ou de serviço, quais sejam: primeiro, a assinatura do documento de cessão e transferência; segundo o requerimento do pedido de averbação da transferência perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e terceiro, a averbação feita pelo INPI, mercê da publicação do deferimento da anotação na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolução do Certificado de Registro com a respectiva averbação é consequência desta última.

"Se considerarmos, agora, o disposto no art. 104, do CPI que consigna: "os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzirão efeito a partir de sua publicação no Órgão Oficial", e também o que prescreve o § 1.º do art. 88, que acentua: "a transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação", publicações essas feitas na Revista da Propriedade Industrial, temos que, este último momento (data) para todos os efeitos legais é que deve prevalecer."

"Dentro destas mesmas condições versadas sobre a cessão e transferência de marca, podem ser enquadradas as outras formas de aquisição de direitos quer sejam através da incorporação, da fusão, da absorção, da encampação, da junção etc., de empresas (..)" <sup>5</sup>.

## Gama Cerqueira, de novo, em seu Tratado:

105. Cedida ou por outra forma alienada a marca, o adquirente fica sub-rogado, desde logo, em todos os direitos resultantes do registro, inclusive, não é necessário dizer, o direito de renová-lo, na forma da lei. O alienante torna-se estranho à marca, de modo que, voltando a usá-la, incorrerá nas penas da lei, como qualquer contrafator.

A análise de Gama Cerqueira continua inteiramente aplicável, como graficamente descreve julgado recente do TJRS:

---

3 Luis Eduardo Bertone e Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derechos de Marcas, Heliasta, 2003, vol. II, p. 423.

4 Ou exercido o direito de pedir um registro.

5 Gama Cerqueira, Caducidade do registro de marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p 62 a 64.

Desta forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação de que a propriedade é transferida através da assinatura do instrumento negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus efeitos desde o momento em que cedente e cessionário realizam o ato jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo (...)

Apelação Cível nº 70004177135 de 2002, Décima Quarta Câmara Cível.

O registro assim constituído acompanha e constitui as relações jurídicas pertinentes à marca, mediante anotações, que correspondem à nomenclatura ora vigente para tais atos translaticios:

As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro.

(...) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI.<sup>6</sup>

### A norma brasileira

No sistema jurídico nacional, reconhece-se e se consigna em registro, mediante anotação, a mudança de titularidade de uma marca. Assim dispõe a lei:

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário<sup>7</sup>;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Assim, pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

---

6 Arnaldo Rizzardo, Direito das Coisas, Forense, 2004, 25.33. Num sentido similar, vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Curso de Direito Administrativo, 14ª. Ed. Forense 2005, no. 144.

7 Como se vê, a Lei 9.279/96 refere-se apenas à mutação voluntária na titularidade de marcas - a cessão.

### ***Da natureza e propósito da anotação***

Pontes de Miranda<sup>8</sup> afirma que as anotações a que se refere o CPI correspondem às averbações de registro de imóvel; com elas, o que se visa é a correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas.

Assim sendo, aplica-se à anotação a presunção de veracidade, própria ao sistema registral brasileiro, e não a regra de fé pública absoluta do sistema alemão<sup>9</sup>.

### ***Das alterações na anotação***

O CPI de 45, Dec. Lei 7903/45, previa a possibilidade do pedido administrativo de cancelamento de anotação quando comprovada a falsidade ou ineficácia dos documentos que geraram a anotação:

Art. 149. Qualquer pessoa, com legítimo interesse, poderá requerer ao Diretor de Departamento Nacional da Propriedade Industrial o cancelamento da anotação de alienação, transferência, alteração de nome ou da averbação do contrato de exploração, desde que prove a falsidade ou ineficácia dos documentos apresentados.

Parágrafo único. O cancelamento das anotações previstas neste artigo não isenta os responsáveis pela falsidade das ações criminais ou civis que no caso couberem.

Também se previa o recurso contra o ato administrativo que concedesse ou denegasse anotação de transferência de titularidade. O prazo para este recurso administrativo era de 60 dias.

Art. 150. Da decisão do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade industrial que denegar a anotação de transferência, ou alienação do registro, caberá ao requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias.

Parágrafo único. Igual recurso caberá a qualquer interessado do despacho que conceder ou denegar o cancelamento da anotação.

O Código de 1971, Lei 5772/71, regia:

Art. 91. Do despacho que denegar a anotação ou a averbação caberá recurso no prazo de sessenta dias.

Nota-se que o CPI de 1971 só previa cancelamento caso a anotação fosse denegada. Não havia previsão para o caso de terceiros que quisessem cancelar, administrativamente, a anotação. Contemplava-se, no direito anterior, a ação judicial a ser proposta por terceiros interessados relativa à ineficácia dos atos referentes à anotação, como se indica perante a previsão de medida acautelatória:

Art. 92. A requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes à anotação de transferência do pedido de registro ou dos direitos do registro ou à averbação do respectivo contrato de exploração, poderá o juiz, motivando seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação de transferência ou de averbação, até decisão final.

---

8 Ponte de Miranda. Tratado de direito privado; Tomo XVII - parte especial. 4ª ed, São Paulo: RT, 1983.p. 111.

9 RE 85223, RTJ 98/1 Relator Soares Munoz

Na lei vigente, não consta nenhum artigo prevendo literalmente a possibilidade de solicitação do cancelamento da anotação por algum defeito ou erro na mesma. Prevê-se apenas o recurso contra a negativa de transferência:

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

I - indeferir anotação de cessão;

II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

No entanto, diz o art. 212 da Lei:

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º. Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

Assim, não obstante a falta de previsão literal, também caberá recurso do ato administrativo que admitir anotação. O sistema recursal do atual Código é de caráter genérico, e não mais casuístico como antes <sup>10</sup>.

Assim, efetuada a anotação de transferência em 27/12/1997, já vigente a lei de 1996, expirou-se o prazo de insurgência administrativa em sessenta dias dessa data. Toda eventual pretensão, ainda que válida, contra o ato administrativo em questão, só poderia, daí em diante e até o prazo de prescrição, ser suscitada em juízo.

### Da ação anulatória de ato registral marcário

Os atos registrares marcários são sujeitos, como quaisquer atos jurídicos, inclusive administrativos, à censura de nulidade.

As ações anulatórias de atos registrares de marcas são sujeitas a prazo extintivo <sup>11</sup>. Por cento e quarenta anos, a lei e os tribunais têm admitido que, não obstante as doutrinas aplicáveis a outros campos do Direito <sup>12</sup>, em direito

---

10 Dannemann, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Renovar, p.455.

11 Dentre tais ações, as de registro e as de anotação de transferência de titularidade, quais sejam, as que o ato registral não só tem efeito de publicidade, mas constitui-se com efeito erga omnes, seja quanto à exclusividade marcária, seja quanto ao legitimado ao poder de exclusiva. No sistema da Lei em vigor, registro é a constituição da exclusividade do signo marcário, dotando o uso do signo de efeitos erga omnes no segmento de proteção. Anotação, como se depreende do art. 136 da Lei, é o ato registral subsidiário que abrange, entre outros, a transferência de titularidade.

12 Exemplo desses parâmetros aplicáveis a outros campos do direito, que não a Propriedade Industrial, é o importante julgado do STJ: RESP 89768 TERCEIRA TURMA, RSTJ VOL.124 p. 281 Relator NILSON NAVES Ementa - Registros públicos. Ação anulatória de registro imobiliário. Prescrição. 1. As nulidades de pleno direito invalidam o registro (Lei nº 6.015/73, art. 214). Princípio da continuidade. 2. Segundo boa parte da doutrina, a nulidade, além de insanável, é imprescritível. Conforme precedente da 3ª Turma do STJ, "Resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição" (REsp-12.511, DJ de 4.11.91). 3. Não se perde a propriedade pelo não-uso (REsp-76.927, DJ de 13.4.98). Não se extingue enquanto não se adquire, a saber, "a prescrição extintiva não ocorre enquanto não se perfizer a prescrição aquisitiva que se lhe

registral marcário as pretensões relativas à nulidade do ato registral marcário são sujeitas a prazo extintivo.

Desde 1923 esse prazo é de cinco anos.

Da controvérsia sobre a extinção da pretensão anulatória

Pontes de Miranda<sup>13</sup> observa que:

“As nulidades do registro, quaisquer que sejam, são nulidades, em sentido exato, a despeito do prazo preclusivo que se estabelece no art. 156, § 1.º, do Decreto-lei n. 7.903. Há algo de semelhante no art. 208 do Código Civil (Tomo VII, § 811, 1). O que se passa é que há o efeito de *convalescença*.

Estabelece o art. 156 do Decreto-lei n. 7.903: "Serão nulos os registros de marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, que forem efetuados contra as determinações deste Código". No § 1.º: "As ações de nulidade de quaisquer desses registros só poderão ser propostas dentro do prazo de cinco anos, contado da data da expedição do registro inicial".

### ***Sempre houve extinção da pretensão anulatória***

Desde as primeiras legislações nacionais sobre o direito marcário, a ação de nulidade tinha prazo para ser interposta e, findo esse prazo, a nulidade não poderia mais ser requerida judicialmente.

O Decreto n° 3316 de 1887, em seu artigo 11, parágrafo segundo, determinava que a ação de nulidade de ato registral prescrevia em até seis meses depois do registro da marca, quando esses impedimentos fossem os elencados nos incisos 2, 3 e 4, primeira parte do artigo 8º daquela lei<sup>14</sup>.

A Lei 1236/1904, em seu artigo 10º, parágrafo segundo, manteve o disposto no decreto anterior citado acima e conservou o prazo prescricional de até seis meses contados da concessão do registro da marca para se propor ação judicial de nulidade de marca baseada nos impedimentos previstos no artigo 8º, incisos 2, 3 e 4, primeira parte. Estes incisos tinham a mesma redação do artigo oitavo do Decreto acima mencionado.

O Decreto 5424 de 1905 igualmente defendia em seu artigo 33, parágrafo segundo, a prescrição em seis meses, contada da data do registro da marca, para a propositura de ação de nulidade desta. Assim, como nas legislações anteriores, o artigo 33 deste decreto limitava o prazo prescricional somente para as hipóteses previstas no artigo 21 incisos 2, 3 e 4 (primeira parte), com redação idêntica à redação do artigo 8º das leis anteriores.

---

contrapõe" (RP-55/196). 4. Caso em que se entendeu imprescritível a pretensão. Inocorrência de afronta ao art. 177 do Cód. Civil. 5. Recurso especial não conhecido.

13 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado; Tomo XVI - parte especial. 4ª ed, São Paulo: RT, 1983, p. 116-117.

14 Decreto 3316 de 1887, artigo 8º: “É proibido o registro de marca que contiver ou consistir em : ... 2 – Nome comercial ou firma social que legitimamente não possa usar o requerente; 3 – Indicação de localidade determinada ou estabelecimento que não seja o da proveniência do objeto, quer a esta indicação esteja junto um nome suposto ou alheio, quer não; 4 – Palavras, imagens ou representações que envolvam ofensa individual ou ao decoro público; ....

Bento de Faria<sup>15</sup>, ao lecionar sobre a ação de nulidade registral, observa que a prescrição civil significa a negligência ou inércia do prejudicado, por isso a legislação de marcas positivou em sua lei a presunção de ter cessado um direito que não se fez valer dentro do prazo determinado. O estado de fato fica legislado pela expiração do lapso temporal.

O Decreto 16.264, de 1923, em seu artigo 114, parágrafo primeiro, ampliou o prazo para se propor ação de nulidade de marca para cinco anos contados da data do registro da marca, assim como tornou todas as hipóteses de nulidade passíveis de prescrição após o período acima citado.

O Decreto 7903/45 em seu artigo 156, parágrafo primeiro, da mesma forma que o decreto anterior, também determinava que as ações de nulidades de marca só poderiam ser propostas no prazo de cinco anos a contar da expedição do registro inicial.

Clóvis da Costa Rodrigues<sup>16</sup>, ao comentar o artigo 156, parágrafo primeiro do Código de 45, observa que:

“Os registros de marcas, nomes comerciais, títulos, insígnias e expressões ou sinais de propaganda podem ser anulados pelo Poder Judiciário, desde que tenham sido efetuados contra as determinações estabelecidas no Código.

A ação de nulidade deverá ser proposta dentro do prazo máximo de cinco anos, contados da data da expedição do certificado...<sup>17</sup>”

O Decreto-lei 1005, de 1969, preceituava, em seu artigo 124, parágrafo único, que a ação de nulidade de qualquer registro de marca poderia ser proposta dentro do prazo de cinco anos, contado da data da expedição do registro, exceto se obtido este de má fé, caso em que a ação poderia ser proposta em qualquer época.

O Código da Propriedade Industrial de 1971, em seu artigo 98, parágrafo único, voltou a positivar que as ações de nulidade de marca prescreviam em cinco anos contados da concessão do registro, sem qualificações quanto à boa ou má fé do titular do registro.

### ***O prazo extintivo ocorre em todos os países***

O prazo de cinco anos é o comum na maioria dos países<sup>18</sup>, e o recomendado pela Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual<sup>19</sup>.

---

15 FARIA, Antonio Bento. Marcas de Fábrica e de comércio e do Nome comercial. Rio de Janeiro: Ribeiro dos Santos, 1906, p. 401.

16 RODRIGUES, Clóvis da Costa. Concorrência desleal. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 308.

17 Note-se que a instância registral sob o CPI/45 abrangia aos outros objetos citados pelo autor, o que já não mais ocorre na lei em vigor.

18 Ladas, op. Cit., p. 1066.

19 Anuário da APPI, 1969, II, p. 166.

Após tal período, em todos os países pertinentes, o ato registral se torna incontestável<sup>20</sup>.

O mesmo ocorre à luz do art. 6 bis da Convenção de Paris, que prevê – mesmo no caso de marcas notórias em seu efeito internacional – o prazo de incontestabilidade de cinco anos.

### ***Do atual direito brasileiro***

Uma ação de revisão do ato administrativo registral - e seu respectivo prazo extintivo - está prevista nos art. 173 e 174 da Lei:

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

### **Natureza do prazo extintivo**

Quanto à natureza de tal prazo extintivo, neste caso, vide José Fernando Simão<sup>21</sup>, repetindo Gama Cerqueira:

“Na realidade, por se tratar de ação constitutiva negativa, o prazo é de decadência e não de prescrição. Então, o artigo 174, à luz do novo Código Civil e dos princípios referentes à matéria que se estuda, deve ser entendido como hipótese clara de decadência do direito e não prescrição da pretensão. Portanto, as regras que incidem são aquelas previstas para a decadência (artigos 207 a 211 do novo Código Civil). Na hipótese das marcas, estar-se-ia diante de uma nulidade relativa, e, por isto, o prazo de 5 anos teria o condão de convalidá-la.”

Sobre tal entendimento, diz Sergio de Andréa Ferreira<sup>22</sup>:

“(…) como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da ação, muitos juristas sustentam que se deveria tratar de decadência (v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 405; Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451).”

Esse último autor, eminente Desembargador Federal aposentado do TRF da 2ª Região, entende em contrário, ou seja, que se tem não o perecimento do direito, mas da ação pertinente:

Neste sentido, a sentença anulatória tem eficácia absoluta, porque o réu que teve o seu privilégio anulado, não se pode prevalecer desse mesmo privilégio contra os demais interessados.

Não reside, porém, a questão, em determinar se a sentença anulatória aproveita aos terceiros; o que cumpre estabelecer é se esta sentença pode prejudicar os direitos de terceiros, isto é, se tem

---

20 Quanto à questão do registro sem boa fé, vide a seguir.

21 Prescrição e Decadência e seus Reflexos na Propriedade Intelectual, Revista da ABPI Edição:69 Ano: março e abril/2004.

22 As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Revista Forense – Vol. 346, Pág. 143



eficácia de coisa julgada relativamente aos terceiros. Há que distinguir a eficácia *pro omnes*, da eficácia *erga omnes*. (...)

3. A *prescrição* é, juridicamente, o que se denomina *exceção*, configurando a possibilidade jurídica de oposição, em razão do *transcurso do tempo* e da *inércia* do titular, ao exercício de *ações* (nos seus vários significados).

A prescrição, em si, não destrói, não desconstitui, não corta, não elide, nem ilide, mas apenas encobre a eficácia das ações estas persistem (Pontes, Tratado cit., VI: 23). (...)

3.1. A prescrição passa-se, pois, no plano da eficácia, e não da existência ou da validade.

Deste modo, em se tratando de direito potestativo extintivo cujo exercício está sujeito a prescrição, esta não o extingue; e o vício de validade que macula o ato cuja extinção se podia promover, não se elimina, não se convalida.

3.2 O nulo, por ser estéril, por não produzir efeito, não é, ademais, de regra, convalidável. A anulabilidade é que é a outra face da sanabilidade.

3.3. O art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da Lei nº 9.279/96, não estabeleceram *sanação*, mas, tão-somente, o *encobrimento*, pela *prescrição*, da *ação* (de *causa* e *legitimidade* específicas), *de anulação do ato administrativo de registro* que se insere no *controle jurisdicional objetivo da Administração Pública, a título coletivo*, para a qual estão legitimados o INPI e *qualquer pessoa com legítimo interesse*. (...)

5. Em suma, a prescrição quinquenal em questão só encobre a eficácia da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de registro, inserida no controle jurisdicional objetivo da administração pública marcária, não tendo função convalidante <sup>23</sup>.

Decadência ou prescrição, fato é que a pretensão de fazer insubsistentes os atos registrais do INPI está sujeita a termo extintivo, seja de encobrimento da pretensão, seja do perecimento dessa.

### ***A ação de anulação de atos administrativos em geral***

Vale lembrar que o mesmo prazo é aplicável às ações anulatórias de atos administrativos em geral. Tal ação deverá ser proposta em face do órgão da administração pública que executou o ato. Se, como na hipótese em estudo, o órgão é o INPI que é uma Autarquia Federal (artigo 1º da lei 5648/70), aplicar-se-ia o disposto, salvo norma específica.

O artigo 1º do Decreto 20910/32 (com força de lei por se tratar de ato do Governo Provisório) determina que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve, conforme o caso) em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar <sup>24</sup>.

Sendo o ato de anotação de mudança de titular de registro de marca no INPI um ato administrativo, e, existindo neste alguma fraude, erro ou vício do ato, o interessado, utilizando-se do direito que lhe dá o artigo 5º XXV da CRFB/88, pode propor, em face do INPI, ação de anulação do ato

---

23 A tese de Sergio de Andréa Ferreira é a de que, se alegada incidenter tantum como matéria de defesa, haveria imprescritibilidade do argumento de nulidade.

24 Prescreve (ou decai, conforme o caso). O ato administrativo, quer seja nulo, quer seja anulável, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 (STF-RE 107.503-MG, Rel. Min. Otávio Galloti, STJ-MS 7.226/DF, Rel. Min. Jorge Scartezini).

administrativo. Mas, neste caso, incidiria a regra do art. 1º do Decreto bº 20.910/32.

### ***Da tese da imprescritibilidade da nulidade de atos de má fé***

Feito claro que o *jus specialis* da Propriedade Industrial admite – e sempre admitiu – extinção das pretensões de nulidade após determinado prazo, cabe aqui apreciar a respeitável tese de que isso não ocorre no caso de má fé.

Tal tese é de construção extra legem – a lei brasileira ostensiva e deliberadamente abandonou tal distinção, por decisão democrática do Congresso Nacional, uma vez revogado o decreto castrense 1005, de 1969. Somente tal norma, típica construção da mentalidade ditatorial de um período histórico a ser lembrado com sereno distanciamento, consignou a distinção, em dois anos somente de excepcionalidade nos 133 anos de continuidade histórica do Direito Marcário. Assim, não só não há tal norma, quanto ela foi, por ato do Congresso, especificamente abolida de nosso Direito<sup>25</sup>.

Em relevante texto doutrinário, a Desembargadora Liliane Roriz é de entendimento, porém, de que a distinção subsistiria no direito vigente, não obstante sua conspícua revogação<sup>26</sup>.

Note-se que existe uma exceção a essa regra de prescritibilidade das pretensões de nulidade, que resulta de texto convencional, esse também *lex specialis*, em face da norma geral do CPI/96. Com efeito, o art. 6 bis especificamente indica a imprescritibilidade do registro obtido de má fé<sup>27</sup>.

Paulo Figueiredo, no entanto, se insurge mesmo quanto a esse texto internacional:

“Relevante notar que, nessa toada, foi o caput do artigo 6 bis da CUP expressamente recebido pelo artigo 126 da Lei 9279/96.

Tal dispositivo, não obstante reproduza, em essência, a regra convencional, no que tange a proteção extraordinária dispensada a marca “notoriamente conhecida”, como se apenas o “conhecimento notório” pudesse gerar direito real (propriedade industrial), como já tivemos a oportunidade de criticar, não incluiu o parágrafo 3º do artigo 6 bis da CUP, nenhuma referência fazendo a Lei 9279/96 à ação perpétua em caso de registro obtido de má-fé.

Ora, diante de tantos favores da CUP expressamente abraçados pela nova Lei de Propriedade Industrial, custa crer que o legislador pátrio *dixit minus quam voluit*, ou que se esquecera do parágrafo 3º do artigo 6 bis da CUP e da ação imprescritível.

---

25 Paulo Figueiredo (FIGUEIREDO, Paulo Roberto da Costa). Ainda o artigo 6 bis da CUP. Em Revista da ABPI, Nº 29, p. 34.) defende que a ação imprescritível não é tradição no ordenamento jurídico pátrio e, que a má-fé na obtenção dos registros de marcas não é vício autônomo do ato jurídico, senão conteúdo subjetivo (estado psicológico do agente) de certos vícios da vontade que, no máximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita à sanatória mercê de prazos de decadência e prescrição (Código Civil de 1916 art 147, II e Código Civil atual art. 171, II). Este autor argumenta ainda que a imprescritibilidade tem a ver com nulidade absoluta (Código Civil de 1916, art 145 e Código Civil atual art. 166) e não com nulidade relativa e muito menos com anulabilidade.

26 ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro obtido de má-fé. Em Revista da ABPI, nº 80, p. 42.

27 Sobre o interessante e complexo tema da má fé em marcas notórias, vide Frederick Mostert, Famous and Well-Known Marks p. 37-49. (1997)

Ao contrário, muito mais consoante à hermenêutica, dentro da nossa melhor tradição, entender-se que o legislador excluiu o parágrafo 3º do artigo 6 bis da CUP numa demonstração expressa de que não deseja a possibilidade perpétua da desconstituição do registro de marca brasileiro.

Isso significa que continua a se manifestar o nosso repúdio à ação perpétua, ao aplicarmos a alternância preconizada, agora pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, temos que, enquanto não revista a CUP, com a adesão do Brasil à sua nova redação, não mais se intentarão ações de desconstituição de registros de marcas, aqui, com base naquele dispositivo convencional (artigo 6 bis, parágrafo 3º da CUP), derogado o mesmo pela Lei 9279/96, por força da aplicação combinada de seus artigos nº 126 e 174, já que recebido o caput do dispositivo convencional, mas não o seu parágrafo 3º, como dito.”<sup>28</sup>

Não nos cabe aceitar tal tese, no entanto, eis que assim indicamos em nosso Uma Introdução, 2ª. Edição:

Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, ao dispor em normas auto-executivas, criam direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados (e outros beneficiários) nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiários do Tratado, cria-se um regime de exceção quanto às normas internas, que se aplicam em caráter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não beneficiário do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes.

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-DF de 1997 (...):

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade.

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade.